

## Cuestión Q193 (versión final)



**Grupo Nacional:** Grupo Español

**Título:** **Solicitudes divisionarias de patente y solicitudes de patente en forma de continuación o continuación en parte**

**Colaboradores:** Ismael Igartua (Presidente)  
Anna Barlocci  
Luis Alfonso Durán  
César Lasanta  
Santiago Jordá  
Anna Autó  
Juan Arias  
Francisco Bernardo

**Fecha última revisión:** 13 de abril de 2007

### **Análisis de la legislación actual**

1) ¿La legislación de su país o región permite solicitudes divisionarias, de continuación y/o de continuación en parte?

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP) permite presentar solicitudes divisionarias por dos motivos:

- La falta de unidad de invención de una solicitud (Art. 24 LP).
- Por deseo del solicitante (Art. 34 RP).

La LP no contempla la posibilidad de presentar solicitudes de continuación ni solicitudes de continuación en parte. Por otro lado, la LP permite la presentación de patentes de adición (Art. 108 a 111 LP).

España forma parte del Convenio de la Patente Europea (CPE), y por lo tanto también le son aplicables las normas sobre solicitudes divisionarias del sistema europeo. El CPE permite presentar solicitudes divisionarias (Art. 76 CPE), pero no contempla la posibilidad de presentar solicitudes de continuación ni solicitudes de continuación en parte.

2) ¿Cuál es la justificación de que en la legislación de su país o región esté permitida la presentación de solicitudes divisionarias, de continuación y de continuación en parte?

El Preámbulo de la LP no da ninguna justificación para la existencia de solicitudes divisionarias. No obstante, cabe citar las siguientes razones:

- a) Por coherencia con el CPE. El CPE inspira profundamente la LP, no sólo por lo que dice el Preámbulo de la LP, sino también porque el texto de la LP reproduce muchos de los conceptos sustantivos del CPE.
- b) Existen también razones históricas, pues la anterior legislación de patentes, el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI), también preveía la posibilidad de presentar solicitudes divisionarias.
- c) Como razón subjetiva hay que destacar el requisito de unidad de invención que se les exige a las solicitudes de patente. Sin la posibilidad de solicitar patentes divisionarias, los solicitantes verían cercenados unos derechos respecto a solicitudes que, a juicio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), incluyeran más de una invención.
- d) Finalmente, la posibilidad de poder presentar solicitudes divisionarias voluntariamente permite a los solicitantes proteger en varias patentes invenciones que, después de haberse solicitado en una misma patente y aunque presenten unidad de invención, convenga separar por motivos diversos de carácter estratégico, como por ejemplo: la cesión o licencia de una parte de lo solicitado inicialmente o la aceleración de la concesión de una parte de la solicitud para la cual no hay objeciones por parte de la OEPM.

Por otra parte, en el CPE tampoco se da ninguna justificación para la existencia de solicitudes divisionarias. No obstante, las dos razones fundamentales son las dos últimas enumeradas al analizar la legislación española: el requisito de unidad de invención y la posibilidad de que el solicitante tenga interés en dividir una solicitud.

3) ¿En qué circunstancias y condiciones pueden presentarse en su sistema nacional o regional de patentes solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte(o combinaciones de éstas)?

Hay dos circunstancias en las que pueden presentarse solicitudes divisionarias:

- La falta de unidad (Art. 24 LP).
- El deseo del solicitante (Art. 34 RP).

En ambos casos, las solicitudes de patente han de estar en trámite, es decir, no se pueden presentar si ya han sido concedidas, retiradas o denegadas. En ambos casos, el objeto de las solicitudes divisionarias ha de estar contenido en la solicitud de patente de origen (Art. 24.3 LP, Art. 34.4 RP).

Presentación de solicitud divisionaria por falta de unidad (Art. 24 LP):

Si la OEPM considera, durante el examen formal de una solicitud de patente (Art. 17 RP), que dicha solicitud no satisface la exigencia de unidad de invención (Art. 17. 2 c) RP), se lo comunica al solicitante para que en el plazo de dos meses pueda efectuar las correspondientes alegaciones, y si la OEPM desestima dichas alegaciones, concede al solicitante un nuevo plazo de un mes para dividir la solicitud (Art. 18.2 RP). Por tanto, las solicitudes divisionarias, cumpliendo todos los requisitos de los Arts. 4 a 13 RP, han de presentarse en un plazo de tres

meses a contar desde la fecha en que se inicia el plazo otorgado para dividir la solicitud (Art. 18.3 RP), que es la fecha de recepción de comunicación oficial de la OEPM objetando falta de unidad de invención.

Si no se divide la solicitud de patente, ésta se concederá únicamente para las partes de la solicitud que se refieren a la invención o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones (Art. 23 RP). Por lo tanto, en caso de que haya falta de unidad, no es que el solicitante pueda presentar solicitudes divisionarias, sino que está obligado a hacerlo si quiere obtener protección para las demás invenciones o grupos de invenciones.

El solicitante puede recurrir la decisión de la OEPM en relación con la falta de unidad de invención.

#### Presentación de solicitud a iniciativa del solicitante (Art. 34 RP):

En la medida en que la solicitud haya sido admitida a trámite y no se haya resuelto, el solicitante puede dividirla en cualquier momento hasta la fecha de concesión de la patente (Art. 34.1 RP).

En el sistema europeo, al igual que en la LP, para poder presentar una solicitud divisionaria, la solicitud que da origen a dicha solicitud divisionaria, es decir, la solicitud de la que se ha dividido, tiene que estar en trámite (Art. 76 CPE, R. 25 CPE). La solicitud divisionaria se puede presentar bien porque no se cumple el requisito de unidad de invención (exigido en el Art. 82 CPE), o bien porque así lo desee el solicitante. En ambos casos, el solicitante puede presentar la correspondiente solicitud divisionaria en cualquier momento de la tramitación. Lo único que se requiere para poder hacerlo es que la solicitud de la que se ha dividido siga en trámite (R. 25 CPE).

#### 4) ¿Se permiten "cascadas" de solicitudes divisionarias, de continuación y de continuación en parte?, esto es, ¿es posible presentar una solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte basándose en otra solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte?

Una solicitud divisionaria sigue el procedimiento de concesión desde el inicio como cualquier solicitud, con lo cual:

- Si durante el examen formal (Art. 17 RP) de una solicitud divisionaria se determina que no cumple el requisito de unidad de invención, son de aplicación las mismas normas que a cualquier solicitud de patente, es decir, se puede dividir dicha solicitud divisionaria.
- En la medida que una solicitud divisionaria es una solicitud más, puede dividirse también a instancia del solicitante.

Ya ha habido casos de solicitudes divisionarias en cascada en la OEPM.

Aunque tampoco se hace mención expresa a las mismas en el CPE, también se permiten "cascadas" de solicitudes divisionarias en el sistema europeo.

- 5) ¿En qué momento durante la tramitación de la solicitud matriz pueden presentarse las solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte?

Presentación de solicitud divisionaria por falta de unidad de invención (Art. 24 LP):

Las solicitudes divisionarias han de presentarse en un plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se inicia el plazo otorgado para dividir la solicitud (Art. 18.3 RP), que es la fecha de recepción de la comunicación oficial de la OEPM objetando falta de unidad de invención.

El solicitante, cuando recibe la comunicación de la OEPM de que su solicitud no satisface la exigencia de la unidad de invención (Art. 18.2 RP), puede, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la misma, presentar las oportunas alegaciones. Si tales alegaciones fueran desestimadas, la OEPM otorgaría al solicitante un nuevo plazo de un mes para presentar la solicitud divisionaria, de tal manera que, en total, el solicitante dispone de tres meses para presentar la solicitud divisionaria (plazo que resulta de sumar los dos meses del plazo para presentar alegaciones, durante el cual se puede presentar también la solicitud divisionaria, y el plazo adicional de un mes concedido específicamente a tal efecto).

Presentación de solicitud divisionaria a iniciativa del solicitante (Art. 34 RP):

En cualquier momento desde la admisión a trámite de la solicitud hasta la fecha de concesión de la patente (Art. 34.1 RP). El "dies ad quem" es la fecha en que la OEPM acuerda la concesión de la patente, no la fecha en la que se publica en el Boletín Oficial de la propiedad Industrial (BOPI) la mención de la concesión de la patente.

En el sistema europeo, la solicitud divisionaria, tanto si se presenta por existir falta de unidad de invención como si se presenta aun habiendo unidad de invención, sólo puede presentarse mientras la solicitud está en trámite (R. 25 CPE), es decir, antes de la fecha de publicación en el Boletín de las Patentes Europeas de la mención de concesión de la patente o, en su caso, antes de la fecha en que se declare que la solicitud de patente ha sido denegada, retirada o que se tiene por retirada, pudiéndose presentar también durante el procedimiento de recurso si se presenta un recurso contra dicha declaración (Official Journal EPO 2002, página 112).

- 6) Para presentar una solicitud que es divisionaria, de continuación o de continuación en parte respecto a una solicitud original (o de otra divisionaria, de continuación o de continuación en parte de la misma), ¿se

requiere que la solicitud original (o la solicitud matriz directa, o ambas) sigan en trámite en el momento de presentarse la solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte?

De la LP se deduce que la solicitud de la que se divide una solicitud divisionaria ha de estar en trámite, ya que, o bien es la OEPM la que sugiere la división tras el examen formal (con lo cual la solicitud se encuentra en trámite), o bien es el solicitante quien decide dividirla, teniendo de plazo para ello "hasta la concesión".

Ocurre lo mismo en el sistema europeo (ver respuesta a la pregunta anterior).

7) ¿Se requiere que la solicitud original (o la solicitud matriz directa, o ambas) sigan en trámite en todo el transcurso de la tramitación de una solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte derivada de aquélla?

No, desde el momento en que se presenta la solicitud divisionaria los procedimientos son independientes y la tramitación de la solicitud divisionaria es independiente de la suerte que corra la solicitud de la que ha sido dividida.

Ocurre lo mismo en el sistema europeo.

8) ¿Existe alguna restricción en cuanto a qué puede incluirse en una solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte?

Sí, la restricción principal es que no puede añadirse materia nueva (Art. 24.3 LP, Art. 34.4 RP). La LP contempla como causa de nulidad de una patente el hecho de que haya sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria y su objeto exceda del contenido de la solicitud de la que se ha dividido (Art. 112.1. c) LP).

Hay también otra restricción: la descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial de patente, como de cualquier solicitud divisionaria de patente, sólo deben referirse, en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esta otra solicitud (Art. 34.3 RP).

El CPE también exige que la solicitud divisionaria sólo incluya materia que no vaya más allá del contenido de la solicitud de origen tal cual fue presentada (Art. 76 (1) CPE).

9) Más concretamente, ¿la descripción y/o reivindicaciones pueden contener o reivindicar materia no contenida o reivindicada en la solicitud original, u otra solicitud de la que se derive la solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte?

No, tal como se ha indicado ya al responder a la pregunta anterior (Art. 24.3 LP, Art. 34.4 RP).

Lo que sí se puede hacer, evidentemente, es reivindicar materia contenida pero no reivindicada en la solicitud de origen: en la medida en que la LP prevé la modificación de las reivindicaciones siempre que no supongan una ampliación del contenido de la solicitud (Art. 41. 3 LP), podremos incluir en una solicitud divisionaria reivindicaciones con materia extraída de la descripción de la solicitud de origen.

Tampoco puede añadirse materia nueva a la solicitud divisionaria en el sistema europeo (Art. 76 (1) CPE). Asimismo, las reivindicaciones de la solicitud divisionaria no tienen por qué estar limitadas al contenido ya reivindicado en la solicitud de origen (C-VI, 9.1.4 de las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes). Esta cuestión está ahora mismo pendiente de una decisión por parte de la gran Cámara de Recursos (G1/06, que está consolidada con G1/05 y G3/06, relativas también a solicitudes divisionarias).

10) ¿Es posible ampliar la duración de la patente respecto a materia contenida en la solicitud original a través de la presentación de solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte, incluidas solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte que contengan materia añadida, en la medida en que la adición de materia nueva está permitida?

En la medida en que no se permite añadir materia nueva en las solicitudes divisionarias, esta pregunta deja de tener sentido al analizar la legislación española actual y el CPE.

En cuanto a la duración máxima de las patentes concedidas como consecuencia de una solicitud divisionaria, ésta es de veinte años desde la fecha de presentación de la solicitud de origen, ya que las solicitudes divisionarias tienen la misma fecha de presentación que dicha solicitud de origen (Art. 24.3 LP, Art. 34.4 RP), y la patente tiene una duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Art. 49 LP). Igualmente, para una patente divisionaria europea la duración máxima es de veinte años desde la fecha de presentación de la solicitud de origen (Art. 76 (1), Art. 63 (1) CPE).

11) ¿Se permite la doble protección por patente o la materia reivindicada en solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte ha de eliminarse de las reivindicaciones de la solicitud original, u otra solicitud de la que se derive la solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte?

En la LP y en el RP no está expresamente regulado este aspecto al referirse a la tramitación de las solicitudes divisionarias. Sin embargo, en la práctica seguida por la OEPM, se pueden dar dos situaciones:

- Presentación de una solicitud divisionaria por falta de unidad de invención: en este caso, sí que habría que eliminar de las reivindicaciones de la solicitud de origen la materia reivindicada en la solicitud divisionaria.
- Presentación de una solicitud divisionaria a iniciativa del solicitante: si la solicitud divisionaria pretendiera proteger una parte de la materia reivindicada en la solicitud de origen, esta situación sería probablemente objetada por la OEPM especialmente en aquellas solicitudes tramitadas según el procedimiento opcional de concesión con examen sustantivo de patentabilidad.

En la legislación española, la prohibición de doble protección únicamente está expresamente regulada para el caso de la validación en España de una patente europea que reivindica la prioridad de una patente española (Art. 16 RD 2424), con el objeto de evitar una situación de doble protección. En este caso, la normativa prevé que la patente nacional dejará de producir efectos a partir del momento en que el plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin haberse presentado oposición, o que el procedimiento de oposición se haya terminado, manteniéndose la patente europea.

En las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes se establece que la solicitud origen y la solicitud divisionaria no podrán reivindicar la misma materia (C-VI, 9.1.6).

12) Al respecto, ¿tiene alguna relevancia que la solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte se presentara en respuesta a un requisito restrictivo establecido por la autoridad encargada de la concesión de la patente?

Entendiendo que dicho requisito restrictivo hace referencia a la falta de unidad de invención, en la práctica la situación puede ser distinta dependiendo de que haya o no unidad de invención (ver respuesta a la pregunta anterior).

Entendiendo que dicho requisito restrictivo hace referencia a algún otro tipo de objeción por parte del examinador que haya motivado la presentación de una solicitud divisionaria a iniciativa del solicitante, ello no tiene relevancia alguna en relación con la eventual doble protección. Los requisitos que ha de cumplir una solicitud divisionaria son los mismos independientemente de las razones que motiven la presentación voluntaria de la misma.

### Comentarios adicionales en relación con la legislación nacional:

A) En la legislación nacional existe también, para la protección de las invenciones, la modalidad de modelo de utilidad (ver Arts. 143 a 154 LP).

Una solicitud divisionaria puede ser una solicitud de modelo de utilidad en lugar de una solicitud de patente, así se deduce del hecho de que en el Art. 153.1.c) LP se incluya como causa de nulidad de los modelos de utilidad el haber sido concedidos como consecuencia de una solicitud divisionaria e incluir materia no contenida en la solicitud inicial. Por otro lado, una solicitud de modelo de utilidad también puede dar lugar a una solicitud divisionaria (en la propia instancia de solicitud es posible indicar como modalidad el modelo de utilidad y como tipo de solicitud una solicitud divisionaria).

Una solicitud de patente puede dar lugar a una solicitud divisionaria de modelo de utilidad y viceversa. Ya se han dado este tipo de casos en la OEPM. En principio no hay problema, salvo por el hecho de que la OEPM podría cuestionar que la modalidad fuese la adecuada, ya que la frontera entre ambas modalidades no está muy definida y existen claros solapamientos.

B) En la legislación nacional existen dos procedimientos de concesión de patentes: un procedimiento general de concesión y un procedimiento opcional con examen sustantivo (ver Arts. 30 a 40 LP).

En la medida en que las solicitudes divisionarias pueden acogerse a uno u otro procedimiento, puede darse el caso de que la solicitud de origen sea tramitada según el procedimiento general de concesión y la solicitud divisionaria sea tramitada según el procedimiento con examen sustantivo, y viceversa.

C) La LP permite la presentación de patentes de adición (Art. 108 a 111 LP). Las patentes de adición son patentes que protegen invenciones que perfeccionan o desarrollan la invención objeto de una patente previa y que se integran con el objeto de dicha patente previa en una misma unidad inventiva (Art. 108.1 LP). También pueden pedirse adiciones para una solicitud de patente, pero esas adiciones no podrán ser otorgadas hasta que la patente previa hubiera sido concedida (Art. 108.2 LP). No es preciso que el objeto de la adición implique una actividad inventiva frente al objeto de la patente previa (Art. 108.3 LP). Las adiciones tendrán la fecha de prioridad que corresponda a sus respectivas solicitudes, su duración será la misma que le quede a la patente previa, y no estarán sujetas al pago de anualidades (Art. 109.1 LP).

## **Propuestas para la adopción de normas uniformes**

- 1) En opinión de su Grupo Nacional o Regional, ¿para solicitantes y terceros qué ventajas tiene el permitir la presentación de solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte?

### Ventajas de las solicitudes divisionarias para solicitantes:

- En caso de falta de unidad de invención, permite obtener protección para todas las invenciones patentables descritas en la solicitud de origen.
- En caso de una solicitud divisionaria presentada a iniciativa del solicitante, ello permite proteger materia contenida en la descripción de la solicitud de origen y no reivindicada en ésta.
- La división voluntaria de una solicitud de patente permite por ejemplo ceder o licenciar a un tercero el monopolio sobre algunas de las reivindicaciones de la solicitud de origen.
- Permite sortear problemas de tramitación separando la problemática de lo objetado de lo que no lo es, y así acelerar la concesión de lo segundo. Permite una tramitación rápida y sin complicaciones para una parte de la invención (de manera que, por ejemplo, se pueda hacer valer la patente concedida frente a terceros) y "concentrar" en una patente divisionaria la otra parte de la invención, que puede tener una tramitación compleja y larga.
- Permite al solicitante reducir el gasto inicial a una única solicitud. Posteriormente puede decidir si divide la solicitud o no.
- Permite retrasar la tramitación y así ganar tiempo, manteniendo la situación de incertidumbre para terceros. Incluso puede permitir enfocar las reivindicaciones en función de las características del producto que comercialice un presunto infractor.

### Ventajas de las solicitudes de continuación para solicitantes:

- Permite prolongar la tramitación en relación con la materia recogida en la solicitud de origen, manteniendo la situación de incertidumbre para terceros en cuanto a cuál será finalmente la protección que obtendrá el solicitante. En caso de que la solicitud de origen acabe siendo rechazada, permite seguir teniendo en trámite una nueva solicitud con un nuevo juego de reivindicaciones. En caso de que la solicitud de origen se acabe concediendo, la solicitud de continuación permite dejar abierta la posibilidad de una protección complementaria referida a la misma materia.

### Ventajas de las solicitudes de continuación en parte para solicitantes:

- Permite prolongar la tramitación en relación con materia recogida en la solicitud de origen, manteniendo la situación de incertidumbre para terceros, con la ventaja adicional de que además es posible añadir materia nueva en la solicitud de continuación en parte.

### Ventajas de las solicitudes divisionarias, de continuación, y de "continuación en parte" para terceros:

- Ninguna. Estas solicitudes sólo aportan desventajas para terceros, desventajas relacionadas fundamentalmente con la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que provocan (ver respuesta a pregunta siguiente).
- 2) En opinión de su Grupo Nacional o Regional, ¿para solicitantes y terceros qué desventajas conlleva permitir la presentación de solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte?

Desventajas de las solicitudes divisionarias para solicitantes:

- Retraso en la tramitación de las solicitudes divisionarias en los casos en los que el solicitante tenga un interés legítimo de que se concedan cuanto antes.

Desventajas de las solicitudes de continuación y de continuación en parte para solicitantes:

- En el caso de las continuaciones en parte, se puede crear una situación compleja respecto a fechas efectivas de prioridad que puede afectar a la validez de reivindicaciones que cubran materia nueva o materia mixta.

Desventajas de las solicitudes divisionarias para terceros:

- Complican el análisis y evaluación de la situación jurídica derivada de la protección de una invención o conjunto de invenciones en una solicitud. Esto exige a los terceros estudiar la solicitud en trámite para detectar cualquier materia patentable que se pueda basar en ella, aunque no esté específicamente reivindicada en la solicitud matriz y por lo tanto no haya sido objeto de búsqueda.
- Retrasan el conocimiento sobre la patentabilidad de una invención o conjunto de invenciones, prolongándose la situación de incertidumbre en el tiempo y aumentándose la inseguridad jurídica.

Desventajas de las solicitudes de continuación para terceros:

- Retrasan el conocimiento sobre la patentabilidad de una invención, prolongándose la situación de incertidumbre en el tiempo y aumentándose la inseguridad jurídica.

Desventajas de las solicitudes de continuación en parte para terceros:

- Además de la prolongación en el tiempo de la situación de incertidumbre, se aumenta aún más la inseguridad jurídica, dado que el solicitante puede añadir materia nueva en las solicitudes de continuación en parte.
- Complejidad a la hora de evaluar la validez de las reivindicaciones a la vista de las distintas fechas efectivas para las distintas materias.

- 3) En opinión de su Grupo Nacional o Regional, ¿debería permitirse la presentación de solicitudes divisionarias, de continuación y/o de continuación en parte?

Las solicitudes divisionarias, sí; las de continuación y continuación en parte no.

Las solicitudes divisionarias desempeñan una función muy importante: permiten al solicitante proteger invenciones que no se pueden proteger en una única solicitud por no cumplir el requisito de unidad de invención. Además, hay situaciones en que también es útil la división de una solicitud aunque haya unidad de invención.

En cuanto a las solicitudes de continuación, existiendo la posibilidad de presentar voluntariamente solicitudes divisionarias aunque haya unidad de invención, no vemos la necesidad de incluir esta modalidad de protección.

En cuanto a las solicitudes de continuación en parte, entendemos que se justificaría un monopolio para una invención en la que se añade materia nueva con respecto a una solicitud anterior, en la medida en que la invención resultante cumpliera los requisitos de patentabilidad, para lo cual existe la posibilidad de presentar una nueva solicitud independiente de la anterior. Por otro lado, entendemos que tampoco estaría justificada la adición de materia en una solicitud de continuación en parte para corregir la falta de una descripción suficientemente clara y completa en la solicitud de origen. Para ser válida, una solicitud, tal cual se presentó, debería incluir una descripción suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutar la invención, tal como se exige actualmente en la LP y en el CPE (Art. 25.1 LP, Art. 83 CPE).

Por otro lado, creemos que la práctica consistente en la presentación indiscriminada de solicitudes de patente relacionadas con un nuevo producto, con el ánimo de confundir, despistar y abrumar a los terceros, es contraria a los principios en los que debe basarse un sistema de patentes, y creemos que la existencia de solicitudes de continuación en parte puede contribuir a esta práctica.

4) Si la armonización internacional es un objetivo a alcanzar en cuanto a la normativa en materia de solicitudes divisionarias o de continuación, ¿cuáles deberían ser las normas comunes sobre circunstancias y condiciones en que poder presentar solicitudes divisionarias, de continuación o de "continuación en parte"?

En lo que se refiere a las solicitudes divisionarias, las normas básicas comunes son lógicamente las del Convenio de París (Art. 4 G(1), Art. 4 G(2) CUP). A partir de ahí, entendemos que sería adecuada una armonización tomando como referencia el CPE, pero las posibles modificaciones con respecto a lo recogido en el CPE no deberían hacerse flexibilizando sus normas, sino introduciendo restricciones. En este sentido, proponemos las siguientes normas comunes:

- Una solicitud divisionaria se debería presentar directamente con un nuevo juego de reivindicaciones, y el solicitante únicamente debería poder modificar las reivindicaciones de la solicitud divisionaria limitando el alcance de dicho nuevo juego de reivindicaciones y sin añadir materia que no haya sido objeto de búsqueda para la solicitud divisionaria.
- En caso de que una solicitud fuese rechazada, se debería poder presentar una solicitud divisionaria si es que el solicitante presenta un recurso (tal

como lo permite el sistema europeo), pero sólo debería poder presentarse la solicitud divisionaria en el plazo disponible para presentar el recurso, y no en cualquier momento mientras dure el procedimiento de recurso.

- 5) Más concretamente, ¿un sistema armonizado debería permitir la adición a una solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte de materia no contenida en la solicitud original tal como se presentó?

No. No es bueno que exista esta posibilidad por la incertidumbre y la inseguridad jurídica que crea a los terceros.

- 6) ¿Debería permitirse el uso de una solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte para obtener un nuevo examen y decisión sobre una solicitud que contenga reivindicaciones idénticas o esencialmente idénticas a reivindicaciones finalmente rechazadas en el transcurso de la tramitación de la solicitud matriz? De cambiar la jurisprudencia sobre las condiciones positivas de concesión de patentes por parte de las autoridades desde que fuera rechazada la solicitud matriz, ¿debería existir una excepción? ¿Esta posibilidad tendría en cuenta adecuadamente los intereses de terceros en cuanto a la certidumbre legal?

No. Es bueno que exista el derecho a que la opinión de un examinador sea revisada en una segunda instancia, pero para ello ya está el recurso.

De cambiar la jurisprudencia, tampoco sería justo que existiese retroactividad.

Para minimizar la posibilidad de que se produzcan cambios de jurisprudencia durante la tramitación de solicitudes divisionarias, se debería acelerar su proceso de concesión. El mismo examinador que se encarga de la solicitud de origen debería encargarse de la solicitud divisionaria derivada de la misma, y debería examinar ambas solicitudes simultáneamente.

- 7) ¿Debería ser posible ampliar la duración de la patente en cuanto a materia contenida en la solicitud original a través de la presentación de solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte, incluidas solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte que contuvieran materia añadida?

No. El hecho de presentar una nueva solicitud con materia añadida de ninguna manera puede propiciar que la protección sobre materia reivindicada en la solicitud de origen se prolongue más allá del periodo máximo de veinte años desde la fecha de presentación de la solicitud de origen.

- 8) En opinión de su Grupo, ¿estaría justificado limitar el acceso a la presentación de solicitudes divisionarias, de continuación o de continuación en parte primordialmente al objeto de limitar la acumulación que sufren las autoridades encargadas de conceder patentes?

No. La acumulación de asuntos ha de solucionarse por otros medios, pero nunca a costa de limitar los derechos del solicitante. Se debe decidir si el solicitante tiene derecho a las solicitudes divisionarias, o en su caso a las solicitudes de continuación o de continuación en parte, por motivos objetivos, pero no por un problema práctico de saturación de una Oficina de patentes.

9) En opinión de su grupo, ¿sería deseable, en el interés de certidumbre legal de terceros, que las bases de datos de las autoridades encargadas de conceder patentes garantizaran la indicación de un claro vínculo entre solicitudes originales y toda solicitud divisionaria, de continuación o de continuación en parte derivada de la original?

Sí. En este sentido, hacemos las siguientes propuestas:

- Debería existir un plazo máximo desde la fecha de presentación de la solicitud divisionaria para que la Oficina correspondiente publicase dicha información y dicha solicitud.
- Las bases de datos de las Oficinas deberían actualizarse con rapidez.
- En las bases de datos de las distintas Oficinas, las solicitudes de origen y las solicitudes divisionarias resultantes deberían estar claramente agrupadas "en familias", incluyendo, en caso de que existan "cascadas" de solicitudes divisionarias, no sólo las solicitudes antecesoras y sucesoras directas, sino todas las solicitudes de la "cascada".

## Comentarios adicionales

Creemos que es importante que se unifiquen los criterios de unidad de invención, salvándose las diferencias existentes actualmente por ejemplo entre los criterios europeos y los criterios de Estados Unidos.

En lo que se refiere a las solicitudes divisionarias, proponemos su armonización a partir de lo establecido por el sistema europeo, añadiendo, entre otras, las siguientes normas, ya comentadas previamente:

- Contenido de las reivindicaciones de una solicitud divisionaria: una solicitud divisionaria se debería presentar directamente con un nuevo juego de reivindicaciones, y el solicitante únicamente debería poder modificar las reivindicaciones de la solicitud divisionaria limitando el alcance de dicho nuevo juego de reivindicaciones y sin añadir materia que no haya sido objeto de búsqueda para la solicitud divisionaria.
- Plazo para presentar una solicitud divisionaria: en caso de que una solicitud fuese denegada (o se declarase retirada), si dicha decisión fuera objeto de recurso, el solicitante debería poder presentar la solicitud divisionaria (tal como lo permite el sistema europeo). Ahora bien, la presentación debería tener lugar durante el plazo disponible para presentar el recurso y no en cualquier momento mientras dure el procedimiento de recurso.

Por otro lado, el mismo examinador que se encarga de la solicitud de origen debería encargarse de la solicitud divisionaria derivada de la misma, y debería examinar ambas solicitudes simultáneamente. En el caso de que haya varias invenciones recogidas en una misma solicitud, la mejor manera de que un solicitante acabe obteniendo una protección justa para dichas invenciones es que se lleve a cabo un examen simultáneo de dichas invenciones, ya que ello permite al examinador hacer una valoración en conjunto de las mismas y tener una visión más clara de la protección que merece el solicitante. Además, ello contribuiría a acelerar el proceso de concesión de las solicitudes divisionarias, a evitar tácticas deliberadamente dilatorias de algunos solicitantes y a mejorar la seguridad jurídica de terceros.

### Abreviaturas empleadas:

LP: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

RP: Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes.

CPE: Convenio de la Patente Europea.

CUP: Convenio de la Unión de París.

EPI: Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

RD 2424: Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973.